

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG : 12/09184

Assignation du 15 Juin 2012
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2013

DEMANDERESSES

Société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH &Co KG
12 DIESELSTRASSE
72555 METZINGEN ALLEMAGNE

Société HUGO BOSS FRANCE
15 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS

Représentées par Maître Christophe CHAPOULLIE de l'Association HERTSLET WOLFER
& HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188

DÉFENDERESSES

Société LORENZIO SARL exploitée sous les enseignes
HOMEBOY et TIFFANY'S
Place de Salounenque
13300 SALON DE PROVENCE

Société WORLD FACTORY MODE
Parc Marseille Sud IMP Paradou Lot C06
Zac de la Soude
13009 MARSEILLE 09

Représentées par Maître Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE ET BOULEBSOL
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 24 Avril 2013 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG" est une société de droit allemand, propriétaire des droits de propriété industrielle du groupe HUGO BOSS qui est spécialisé dans le prêt à porter hommes et femmes. La société "Hugo Boss France" est la filiale française de la société Hugo Boss AG, qui importe et commercialise en France les vêtements et articles textiles fabriqués par la société mère.

La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT est notamment titulaire des deux marques communautaires semi-figuratives suivantes :

- la marque n°49 262 enregistrée le 6 juillet 2007 "BOSS Hugo Boss",
- la marque n°35 08 652 enregistrée le 23 juin 2005 "BOSS Hugo Boss", qui désignent en particulier les «vêtements pour hommes, femmes et enfants» en classe 25.

La société LORENZIO exploite deux boutiques à SALON DE PROVENCE, l'une sous l'enseigne TIFFANY' S sise 80 cours Gimon, l'autre sous l'enseigne HOMEBOY sise 77 rue Bastonenq.

La société WORLD FACTORY MODE est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de MARSEILLE, ayant pour activité le commerce de gros, demi-gros et détail en confection et prêt.

Par acte du 15 juin 2012, les sociétés HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT et HUGO BOSS FRANCE ont assigné la société LORENZIO et la société WORLD FACTORY MODE devant le tribunal de grande instance de PARIS, en leur reprochant notamment des actes de contrefaçon des marques communautaires précitées.

Par conclusions du 13 décembre 2012, la société HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GmbH et la société HUGO BOSS France demandent au tribunal de :

- dire les saisies contrefaçon pratiquées le 18 mai 2012 régulières en la forme et justes au fond,
- débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires semi figuratives BOSS/HUGO BOSS n°49 262 enregistrée le 6 juillet 2007 et BOSS/HUGO BOSS n°35 08 652 enregistrée le 23 juin 2005, en acquérant, détenant, offrant à la vente des polos/teeshirts, reproduisant lesdites marques,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH la somme de 30.000 euros, à titre de dommages intérêts provisionnels,
- juger qu'en offrant à la vente des vêtements contrefaisant les marques BOSS/ HUGO BOSS, les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire fautifs et préjudiciables pour les sociétés Hugo Boss,
- condamner les sociétés défenderesses à payer solidairement à titre de dommages intérêts les sommes de 10.000 euros à Hugo Boss Trade Mark Management et 20.000 euros à Hugo Boss France, sommes à . parfaire,
- donner acte aux sociétés Hugo Boss de ce qu'elles se réservent le droit de parfaire leurs demandes,

- faire interdiction aux sociétés défenderesses de faire tout usage des dénominations BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, en se réservant expressément la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais des saisies contrefaçon opérées le 18 mai 2012, dont distraction au profit de Maître Christophe Chapoullié, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A, l'appui de leurs demandes, elles font état des procès-verbaux de contrefaçon dressés le 18 mai 2012 dans les boutiques TIFFANY'S et HOMEBOY établissant qu'y étaient proposés à la vente des produits revêtus des marques BOSS-HUGO BOSS, provenant d'un stock acheté auprès de la société WORLD FACTORY MODE. Elles soutiennent qu'il s'agit de produits contrefaits, reproduisant sans autorisation les marques communautaires semi-figuratives visées précédemment. Elles ajoutent que s'agissant de contrefaçon la bonne foi alléguée des défenderesses est sans effet, ce d'autant que les circonstances de l'achat seraient de nature à faire douter de cette bonne foi.

Elles reprochent aux sociétés défenderesses d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société "HUGO BOSS Trade Mark Management" en proposant à la vente cinq modèles différents de polos et en créant ainsi un effet de gamme, et à l'égard de la société Hugo Boss France, qui engage des frais importants pour faire connaître ses marques et jouit d'une réputation positive, en se plaçant dans son sillage sans bourse délier.

Elles précisent le préjudice qu'elles auraient subi, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale.

Par conclusions du 4 février 2013, la société LORENZIO et la société WORLD FACTORY MODE demandent au tribunal de :

A titre principal,

- juger que la société LORENZIO et la société WORLD FACTORY MODE n'ont pas commis les actes de contrefaçon secondaires des marques communautaires semi figuratives BOSS/HUGOBOSS n°49 262 et BOSS/HUGOBOSS n°35 08 652,
- rejeter en conséquence l'intégralité des prétentions et demandes des sociétés demanderesses,
- condamner les sociétés demanderesses à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la responsabilité civile des sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE devait être retenue :

- juger que l'évaluation du préjudice invoqué par les sociétés demanderesses doit être ramenée à de plus justes proportions,
- limiter les dommages et intérêts à une somme ne dépassant pas les bénéfices par elles réalisés à l'occasion de la vente des articles litigieux,
- condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens.

Elles indiquent que de nombreux commerçants s'approvisionnent comme elles directement auprès des usines de fabrication, et que des sites internet vendent des produits « HUGO BOSS aux mêmes prix que ceux qu'elles pratiquent.

Elles précisent qu'en l'occurrence la société LORENZIO a acquis des polos revêtus de la marque HUGO BOSS auprès de la société WORLD FACTORY MODE, laquelle avait acheté ces polos auprès d'une société en Italie.

Elles déclarent n'avoir à aucun moment eu connaissance du caractère contrefaisant des produits en question, produits dont le caractère litigieux était incontestable.

Elles indiquent que la bonne foi constitue une excuse en matière de contrefaçon, s'agissant non de fabrication de produits litigieux mais de leur distribution ou leur commercialisation.

Elles ajoutent n'avoir jamais eu l'intention de porter atteinte aux droits et intérêts des sociétés demanderesse, et qu'il ne saurait leur être reprochée une quelconque intention de nuire ou une volonté de tirer profit d'une confusion créée volontairement, de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne pourrait leur être reprochée.

Elles font état de la modicité de leur bénéfice tiré de la vente de ces polos, comparée au montant des demandes présentées par les demanderesse en réparation de leur préjudice.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon

L'article 9 du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire indique que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires ... d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". Il y est également indiqué qu'il peut être "interdit ... d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe".

Dès lors, le titulaire d'une marque communautaire peut s'opposer à tout usage de sa marque sans son consentement. Le procès-verbal dressé le 18 mai 2012 par maître DELMAS, huissier de justice, établit que la boutique TIFFANY' S proposait à la vente huit polos, en deux modèles et quatre couleurs, revêtus des marques « BOSS HUGO BOSS ». Le procès-verbal dressé le même jour par maître DONNAUD, huissier de justice, établit que la boutique HOMEBOY proposait également à la vente vingt-deux articles de type polo ou tee-shirt, en deux modèles et trois couleurs, portant les marques « BOSS HUGO BOSS ». Ces deux constats établissent que les produits proposés à la vente par ces deux boutiques présentaient des logos et étiquettes reproduisant les deux marques communautaires précitées. Ces constats ont relevé les numéros de séries et références présents sur l'étiquette de ces polos.

Or, il ressort des indications données par le département des ventes de la société HUGO BOSS FRANCE que les numéros de coloris indiqués sur ces étiquettes ne correspondent pas, dans cette société, à la couleur des polos en question, ce qui n'a pas été contesté par les sociétés défenderesse.

Dès lors, il apparaît que les produits objets de la saisie, sur lesquels sont représentées les marques communautaires semi-figuratives n°49 262 et n°35 08 652, n'ont pas été produits par les sociétés HUGO BOSS, et constituent des produits contrefaisants.

La société LORENZIO, qui exploite les deux boutiques dans lesquelles sont intervenues ces saisies-contrefaçon, a indiqué avoir fait l'acquisition de 61 « polos BOSS» auprès de la société WORLD FACTORY MODE, et a produit une facture du 20 mars 2012 de cette société en attestant. La société WORLD FACTORY MODE a pour sa part présenté une facture du 13 mars 2012 de la société italienne VAM, située à Naples, portant sur la vente d'un stock de 61 polos « HUGO BOSS ». Au vu de ce qui précède, les sociétés demanderesses sont fondées à reprocher aux deux sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE des faits de contrefaçon.

Il sera relevé que les sociétés défenderesses, si elles contestent avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'elles ont proposés à la vente, ne contestent pas la réalité de la contrefaçon. Pour autant, les entreprises défenderesses ne sauraient faire état de leur bonne foi pour éviter de voir leur responsabilité engagée du fait des actes de contrefaçon alors que la contrefaçon est exclusive de bonne foi, en ce compris les actes de distribution et de commercialisation.

Au vu de ce qui précède, il est établi que les sociétés défenderesses ont commis, en proposant à la vente et en commercialisant des produits contrefaisants, des actes de contrefaçon au préjudice de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT, titulaire des marques.

Il sera fait interdiction aux sociétés défenderesses de faire usage des dénominations BOSS HUGO BOSS, sur des vêtements, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée .

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les sociétés HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT et HUGO BOSS FRANCE soutiennent que les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au détriment de la société titulaire des marques en créant un effet de gamme, et au détriment de la société HUGO BOSS France en se plaçant dans son sillage en offrant des produits reproduisant ses marques et en profitant de ses efforts pour bénéficier d'une image très positive sans bourse délier. Pour autant, il convient d'observer que les produits commercialisés étaient tous du même genre, s'agissant de vêtements de type « polo », même s'il s'agissait de modèles et de couleurs différentes, de sorte qu'au vu du nombre total de polos contrefaisant acquis par les sociétés défenderesses il ne saurait leur être reproché de profiter d'un effet de gamme. Il sera également indiqué qu'aucun élément ne permet en l'espèce de dire que la société WORLD FACTORY MODE a commis une faute d'imprudence ou de légèreté au moment de l'achat, en faisant l'acquisition d'un lot de polos auprès d'une société installée à Naples et en réglant la facture d'achat correspondant à cette acquisition en liquide.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Pour autant, le fait pour les sociétés défenderesses d'avoir proposé à la vente des produits contrefaisants revêtus des marques BOSS / HUGO BOSS constitue un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société HUGO BOSS FRANCE, distributrice des produits authentiques sur le territoire français.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par la société HUGO BOSS FRANCE tendant à voir les sociétés défenderesses condamnées au titre de la concurrence déloyale.

Sur le préjudice des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale

Il ressort des pièces produites ; et notamment des factures des 13 et 20 mars 2012 et de l'attestation de l'expert comptable de la société LORENZIO, que celle-ci a acquis un lot de 61 polos marqués HUGO BOSS auprès de la société WORLD FACTORY MODE, laquelle les avait acquis quelques jours auparavant auprès d'une société VAM située à Naples. Si les demanderesses indiquent que la société LORENZIO aurait acquis, en plus de ce lot de 61 polos, un autre stock de 50 polos supplémentaires, la seule pièce produite à l'appui de cette allégation est impropre à l'établir, en ce qu'il s'agit d'un simple courrier électronique envoyé par une personne ayant une activité commerciale concurrente de celle de la société LORENZIO faisant état d'une information sans aucune vérification, et ce d'autant que l'expert comptable de la société LORENZIO atteste que parmi les factures présentées par la société WORLD FACTORY MODE, pour la période allant du 1 er avril 2011 au 20 mars 2012, seule la facture du 20 mars 2012 concerne des polos BOSS.

Dès lors, le préjudice subi par les sociétés demanderesses ne saurait être évalué qu'en considération d'une masse contrefaisante de 61 polos. Ces polos ont été acquis par la société WORLD FACTORY MODE auprès de la société italienne VAM au prix unitaire de 21,50 euros, pour la somme totale de 1311,50 euros.

La société WORLD FACTORY MODE les a revendus le 20 mars 2012 à la société LORENZIO au prix unitaire de 24 euros, pour la somme de 1464 euros hors taxe.

Il apparaît donc que la marge réalisée par la société WORLD FACTORY MODE est de 2,50 euros par article, soit en tout 152,50 euros.

La société LORENZIO proposait en ce qui la concerne ces polos à la vente au prix de 49,34 euros hors taxe (établi par la pièce 20, facture du 18 mai 2012), soit une marge réalisée par article de 25,34 euros, et une marge totale de 1545,74 euros.

Outre le bénéfice réalisé par les sociétés défenderesses, il convient de prendre en considération le manque à gagner de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT. Celle-ci indique que pour un stock de 61 polos, qu'elle commercialiserait au prix moyen de 120 euros, son bénéfice serait de 7 320 euros, et sa marge de 3 660 euros.

Par ailleurs, il convient de prendre en considération le préjudice moral subi par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT, due à la dégradation de l'image des marques dont elle est titulaire provoquée par la mise sur le marché de produits de qualité inférieure, ce alors que les pièces produites font état de la bonne image dont bénéficient les marques du groupe HUGO BOSS.

Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT en condamnant in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 7 500 euros au titre de la contrefaçon. S'agissant du préjudice subi par la société HUGO BOSS FRANCE au titre de la concurrence déloyale, la proposition de vente sur le marché français de produits contrefaisants est de nature à désorganiser l'activité de cette société, ce d'autant que les produits contrefaits sont proposés à un prix moins élevé que les produits authentiques.

Dès lors, il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande de publication

Une telle mesure n'apparaît pas fondée, au vu des volumes de produits contrefaisants en cause.

Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision justifie qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE ALMA PRESTIGE au paiement de la somme de 4 000 euros aux sociétés demanderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant les frais de la saisie-contrefaçon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires semi figuratives BOSS/HUGO BOSS n°49 262 enregistrée le 6 juillet 2007 et BOSS/HUGO BOSS n°35 08 652 enregistrée le 23 juin 2005,

Fait interdiction aux sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 200 euros par infraction constaté et passé la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT la somme de 7 500 euros, à titre de dommages intérêts provisionnels,

Déboute la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT de la demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Reçoit la société HUGO BOSS FRANCE de la demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société HUGO BOSS FRANCE la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts,

Rejette la demande de publication du jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de cette décision,

Condamne les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître Christophe CHAPOULLIE,

Condamne les sociétés LORENZIO et WORLD FACTORY MODE au paiement aux sociétés demanderesses de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT